



Sygn. akt **XXII GW 24/20**

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 października 2020 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Własności Intelktualnej w składzie:

Przewodniczący: sędzia (del.) Agnieszka Gołaszewska

Protokolant: sekr. sąd. Katarzyna Karpińska

po rozpoznaniu w dniu 29 października 2020 roku w Warszawie na rozprawie

sprawy z powództwa **O. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pustyni**

przeciwko **M.B.**

o ochronę praw do znaku towarowego oraz zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji

na skutek sprzeciwu pozwanego od wyroku zaocznego z dnia 8 września 2020 r.

orzeka

1. uchyla wyrok zaoczny z dnia 8 września 2020 r. w punkcie 5 oraz w punkcie 7 - w zakresie, w jakim nadaje rygor natychmiastowej wykonalności punktom 4 i 5 wyroku zaocznego;
2. nakazuje pozwanemu M.B. podanie, na jego koszt, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku, do publicznej wiadomości informacji o treści punktów 1-4 wyroku zaocznego z 8 września 2020 r., na głównych stronach serwisów internetowych pozwanego M.B. w domenach (...).net oraz (...).pl, a w

razie zmiany adresów internetowych – w domenach, pod którymi pozwany M.B. będzie prowadził główną działalność handlową polegającą na oferowaniu lub sprzedaży suplementów diety, przy czym informacje te powinny mieć wielkość nie mniejszą, niż połowa strony internetowej widocznej dla użytkownika Internetu, tekst informacji powinien zostać równomiernie rozmieszczony, przedstawiony czcionką Arial w kolorze czarnym, na białym tle w ramce o kolorze czarnym, zaś informacje powinny ukazywać się po otwarciu strony przez co najmniej 60 sekund oraz być utrzymywane nieprzerwanie przez 30 dni;

3. w pozostałym zakresie utrzymuje w mocy wyrok zaoczny z dnia 8 września 2020 r.

XXII GW 24/20 - uzasadnienie wyroku z 29.10.2020 r.

Wyrokiem zaocznym z 8 września 2020 r. Sąd rozpoznał sprawę z powództwa O. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pustyni (dalej jako „O. Sp. z o.o.”) przeciwko M.B. o:

1. nakazanie M.B.i zaniechania naruszeń prawa ochronnego na słowny znak towarowy „Matrix”, zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP pod numerem prawa ochronnego 176648, polegających na oferowaniu, reklamowaniu, promowaniu i wprowadzaniu do obrotu suplementów diety w opakowaniach, na których występuje oznaczenie słowne „Crea Matrix”;

2. nakazanie pozwanemu zaniechania naruszeń prawa ochronnego na słowny znak towarowy „Matrix”, zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP pod numerem prawa ochronnego 326407, polegających na oferowaniu, reklamowaniu, promowaniu i wprowadzaniu do obrotu suplementów diety w opakowaniach, na których występuje oznaczenie słowne „Crea Matrix”;

3. nakazanie zaniechania popełniania czynów nieuczciwej konkurencji polegających na oferowaniu, reklamowaniu, promowaniu i wprowadzaniu do obrotu suplementów diety w opakowaniach, na których występuje oznaczenie słowne „Crea Matrix”;

4. nakazanie pozwanemu zniszczenia na własny koszt, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, wszystkich, stanowiących własność pozwanego, opakowań suplementów diety pod nazwą „Crea Matrix” oraz materiałów informacyjnych i reklamowych dotyczących suplementów diety pod nazwą „Crea Matrix”;

5. nakazanie pozwanemu podania, na jego koszt, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, do publicznej wiadomości informacji o treści wyroku na głównych stronach serwisów internetowych pozwanego w domenach (...).net i (...).pl, a w razie zmiany adresów internetowych – w domenach, pod którymi pozwany będzie prowadził główną działalność handlową polegającą na oferowaniu lub sprzedaży suplementów diety, przy czym informacje te powinny mieć wielkość co najmniej połowy strony internetowej widocznej dla użytkownika Internetu, tekst informacji powinien zostać równomiernie rozmieszczony, przedstawiony czytelną czcionką w kolorze czarnym na białym tle w ramce w kolorze czarnym, informacje powinny ukazywać się po otwarciu strony przez co najmniej 60 sekund oraz być utrzymywane nieprzerwanie przez 30 dni;

6. nakazanie pozwanemu opublikowania, na jego koszt – w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku – w dzienniku (...) (lokalne wydanie (...)) na pierwszej stronie pozbawionej ogłoszeń handlowych, na powierzchni nie mniejszej niż 1/4 całkowitej powierzchni strony, oświadczenia o następującej treści: „M. B. prowadzący działalność gospodarczą pn. C. przeprasza O. Sp. z o.o. za naruszenie przysługujących jej praw do znaków towarowych „Matrix” oraz popełnienie czynów nieuczciwej konkurencji poprzez oferowanie, reklamowanie, promowanie i wprowadzanie do obrotu suplementów diety pn. „Crea Matrix”. Naruszyiciel został zobowiązany do zaprzestania wskazanych działań na skutek

procesu sądowego.”, przy czym treść oświadczenia powinna zostać równomiernie rozmieszczona w ramce w kolorze czarnym z wykorzystaniem czcionki Arial w kolorze czarnym na białym tle. Ponadto powód wniósł o zasądzenie od pozwanego zwrotu kosztów postępowania na swoją rzecz, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg. norm przepisanych, w tym również kosztów postępowania zabezpieczającego prowadzonego pod sygn. akt: XXII GWo 36/20 (*pozew, k. 3 – 36 akt*).

Sąd wyrokiem zaocznym oddalił powództwo w punkcie 6 - w całości oraz w punkcie 4 – w zakresie, w jakim żądanie pozwu odnosiło się do „materiałów informacyjnych i reklamowych dotyczących suplementów diety pod nazwą „Crea Matrix”.

Wyrok zaoczny we wskazanym zakresie jest prawomocny.

Sąd wyrokiem zaocznym uwzględnił żądanie pozwu w punktach 1, 2, 3 (w całości) oraz 4 i 5 – z tym, że:

- orzekając w przedmiocie żądania zawartego w pkt 5 *petitum* pozwu Sąd oznaczył w wyroku czcionkę, jaka powinna zostać użyta przy publikacji ogłoszenia (Arial), a nadto – ograniczył obowiązek publikacji do wyroku w części uwzględniającej żądanie pozwu;

- orzekając w przedmiocie żądania zawartego w pkt 4 *petitum* pozwu, Sąd oddalił powództwo w zakresie, w jakim powód żądał nakazania pozwanemu zniszczenia materiałów reklamowych oraz promocyjnych dotyczących suplementów diety pod nazwą „Crea Matrix”.

Sąd orzekł o kosztach postępowania na podstawie art. 100 zdanie 2 kpc, obciążając nimi w całości pozwanego.

Pozwany wniósł sprzeciw od wyroku zaocznego, zaskarżając wyrok zaoczny w całości oraz wniósł o jego uchylenie i oddalenie powództwa w całości. Sąd rozpoznał sprzeciw jako wniesiony od wyroku zaocznego w zakresie, w jakim powództwo zostało uwzględnione, a wyrokowi zaocznemu nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.

Wyrokiem z 29 października Sąd uchylił wyrok zaoczny w punkcie 5 (w całości) oraz w punkcie 7 (w zakresie, w jakim rygor natychmiastowej wykonalności został nadany punktom 4 i 5 wyroku zaocznego).

W następstwie uchylenia wyroku zaocznego w punkcie 5, Sąd orzekł o żądaniu z pkt 5 *petitum* pozwu – przy czym rozstrzygnięcie to różniło się od rozstrzygnięcia zawartego w pkt 5 wyroku zaocznego jedynie w ten sposób, że Sąd oznaczył, zgodnie z żądaniem pozwu, termin 14 dni od uprawomocnienia się wyroku jako termin wykonania obowiązku określonego wyrokiem (publikacji informacji o treści wyroku) przez pozwanego. Tym samym, Sąd skorygował błąd wyroku zaocznego, w którym Sąd orzekł o wskazanym obowiązku nie udzielając pozwanemu terminu 14 dni od uprawomocnienia się wyroku na wykonanie przedmiotowego obowiązku (co stanowiło orzeczenie ponad żądanie pozwu). Konsekwencją powyższej zmiany jest uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności w odniesieniu do wyroku zaocznego w pkt 5 (skoro pkt ten został uchylony), o czym Sąd orzekł w pkt 1 wyroku z 29 października 2020 r.

Z kolei, uchylając rygor natychmiastowej wykonalności wyroku zaocznego w odniesieniu do jego pkt 4, Sąd miał na celu usunięcie wewnętrznej sprzeczności w treści wyroku zaocznego. W sytuacji, w której orzeczony względem pozwanego w pkt 4 wyroku zaocznego obowiązek (zniszczenie opakowań suplementów diety „Crea Matrix”) ma być wykonany w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku (zgodnie z żądaniem pozwu), nie może być jednocześnie opatrzony rygorem natychmiastowej wykonalności. W konsekwencji, rygor natychmiastowej wykonalności nałożony na wyrok zaoczny w zakresie rozstrzygnięć zawartych w jego pkt 4 należało uchylić.

W pozostałym zakresie wyrok zaoczny został utrzymany w mocy.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

O. Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest produkcja suplementów diety i preparatów dostępnych bez recepty (OTC). Spółka stworzyła i prowadzi ośrodek badawczo – rozwojowy w branży suplementów diety i farmaceutyków. O. Sp. z o.o.

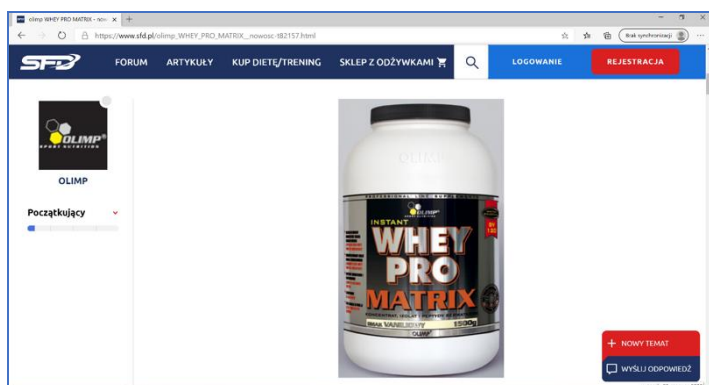
była wielokrotnie nagradzana, a jej produkty są pozytywnie opiniowane m.in. przez środowisko naukowe i konsumentów (dowód: *wydruk z KRS, k. 41 – 57 akt, wydruk ze strony internetowej O. , k. 59 – 63 akt, informacja o nagrodach i certyfikatach, k. 65 – 69 akt*).

O. Sp. z o.o. od 2005 roku produkuje i wprowadza do obrotu wysokobiałkowe batony „Matrix Pro” oferowane w opakowaniach o wyglądzie, jak poniżej:



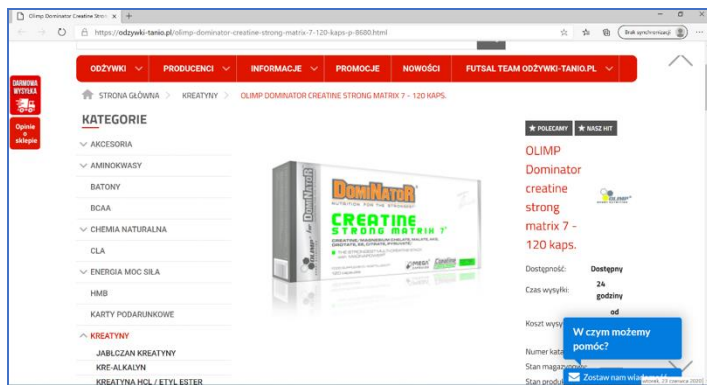
Są to środki spożywcze zawierające białko i witaminy służące do uzupełniania diety- zwłaszcza w białko. Stosowane są m.in. w celu szybszej regeneracji organizmu po treningu, ale także jako zamienniki posiłku w diecie niskokalorycznej. Produkty te cieszą się uznaniem i popularnością wśród klienteli spółki. Ich sprzedaż oferowana są m.in. za pośrednictwem stron internetowych (dowód: *faktura z 15.02.2005 r., k. 96-97, wydruk ze strony internetowej, k. 99-101*).

Od 2003 roku O. Sp. z o.o. ma w swej ofercie produkt pod nazwą „WHEY PRO MATRIX”, oferowany w opakowaniach o wyglądzie, jak poniżej:



Stanowi on kompozycję koncentratu (WPC), izolatu (WPI) oraz hydrolizatu (WPH) białek serwatkowych, a także peptydu glutaminowego, wzbogaconą w substancje antykataboliczne (glutaminę i taurynę), aktywatory metaboliczne (cholinę i inozytol z lecytyny) oraz witaminy i minerały, zapewniające prawidłowy przebieg procesów metabolicznych przy zwiększonym wysiłku fizycznym i zwiększonym zapotrzebowaniu na białko (dowód: *faktura z 7.05.2003 r. k.103-104, wydruk ze strony internetowej k. 106-109*)

Od 2008 roku O. Sp. z o.o. wprowadza do obrotu produkt pod nazwą „Dominator Creatine Strong Matrix 7” – w opakowaniach, jak poniżej:



Jest to środek spożywczy zaspokajający zapotrzebowanie organizmu, zwłaszcza sportowców, przy intensywnym wysiłku fizycznym (dowód: *faktura z 7.05.2008 r., k. 117, wydruk ze strony internetowej, k. 119-125*).

Sprzedaż produktów pod marką **MATRIX** była wspierana reklamą: prasową, online, w mediach społecznościowych, a także przez sprzedawców detalicznych, w których ofercie znajdowały się te produkty. Dzięki prowadzonym działaniom reklamowym, marka **MATRIX** uzyskała rozpoznawalność na rynku. W latach 2013-2020 sprzedaż batonów pod marką „Matrix” wyniosła (...) sztuk, o łącznej wartości netto blisko (...) złotych (dowód: *wydruk korespondencji k. 127-128*).

O.Sp. z o.o. jest uprawniona do serii znaków towarowych ze wspólnym elementem słownym „Matrix”:

- a) słownego znaku towarowego **MATRIX** zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr 176648, chronionego od 14.08.2003 r. dla towarów i usług w klasach klasyfikacji nicejskiej:
 - piątej, obejmującej odżywkę wzmacniającą zawierającą preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów;
 - dwudziestej dziewiątej, obejmującej koncentraty i odżywkę wysokobiałkowe wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami;
 - trzydziestej, obejmującej koncentraty i odżywkę węglowodanowe i wysokoenergetyczne wzbogacone witaminami i solami mineralnymi);
- b) słownego znaku towarowego **MATRIX** zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr 326407, chronionego od 6.09.2019 r. dla towarów i usług w klasach klasyfikacji nicejskiej:
 - piątej, obejmującej batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze; batony proteinowe wzbogacone o składniki odżywcze do celów leczniczych i profilaktycznych; suplementy diety; białkowe suplementy diety; suplementy diety zawierające białko; suplementy diety składające się z aminokwasów; suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość; odżywcze suplementy diety; suplementy diety dla sportowców; suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi; dodatki dietetyczne; dietetyczne dodatki do żywności; preparaty dietetyczne i odżywcze; mieszanki do picia będące suplementami diety; koktajle białkowe; dodatki odżywcze;
 - dwudziestej dziewiątej, obejmującej batony spożywcze na bazie orzechów; batoniki na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków; batony organiczne na bazie orzechów i ziaren; batony na bazie orzechów i nasion; batoniki na bazie owoców i orzechów; batoniki na

bazie owoców będące zamiennikami posiłków; batony spożywcze na bazie soi; chipsy sojowe; przekąski na bazie orzechów; przekąski na bazie mleka; masło z orzechów; masło kokosowe [olej kokosowy]; masło migdałowe; pasty na bazie orzechów;

- trzydziestej, obejmującej nielecznicze słodczyce do zastosowania jako część diety polegającej na kontrolowaniu kalorii; batony zbożowe; batony zbożowe i energetyczne; batoniki energetyczne na bazie zbóż; wysokoproteinowe batoniki zbożowe; batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków; batony spożywcze na bazie zbóż; produkty zbożowe w postaci batonów; batoniki na bazie pszenicy; batoniki owsiane; batoniki musli; batony czekoladowe; batoniki z polewą czekoladową; batony gotowe do spożycia na bazie czekolady; batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków; batoniki nugatowe w polewie czekoladowej; batony sezamowe; batony z orzechów w karmelu; orzeszki ziemne zatopione w karmelowym batoniku; batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców jako wyroby cukiernicze; cukierki, batony i guma do żucia; pasty czekoladowe do smarowania; kremy czekoladowe; ciasto w proszku;

c) słownego znaku towarowego **CREATINE STRONG MATRIX 7** zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr 220344, chronionego od 19.10.2007 r. dla towarów i usług w klasach klasyfikacji nicejskiej:

- piątej, obejmującej suplementy diety i inną żywność dietetyczną wzbogaconą kreatyną, odżywki wzmacniające wzbogacone kreatyną, preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów do celów leczniczych, leki dla ludzi;
- trzydziestej, obejmującej koncentraty węglowodanowe i odżywki węglowodanowe i wysokoenergetyczne wzbogacone kreatyną, witaminami i solami mineralnymi);

d) słownego znaku towarowego **WHEY PRO MATRIX** zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr 176646, chronionego od 14.08.2003 r. dla towarów i usług w klasach klasyfikacji nicejskiej:

- piątej, obejmującej odżywki wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów;
- dwudziestej dziesiątej, obejmującej koncentraty i odżywki wysokobiałkowe wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami;
- trzydziestej, obejmującej koncentraty i odżywki węglowodanowe i wysokoenergetyczne wzbogacone witaminami i solami mineralnymi);

The logo for V-Protein Matrix features the text 'V-Protein' in a stylized, italicized font with a green-to-blue gradient and a 3D effect, and 'Matrix' below it in a similar but more blocky, outlined font.

e) słowno-graficznego znaku towarowego zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr 297181, chronionego od 11.02.2014 r. dla towarów i usług w klasach klasyfikacji nicejskiej:

- piątej, obejmującej produkty farmaceutyczne, w tym w szczególności: leki dla ludzi, preparaty dietetyczne do celów leczniczych, odżywki wzmacniające stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów do celów leczniczych; suplementy diety wspomagające leczenie, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy,

- dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych;
- dwudziestej dziewiątej, obejmującej koncentraty i odżywki wysokobiałkowe nie do celów medycznych, wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, w tym zwłaszcza batony proteinowe, produkty mleczne takie jak: mleko jogurty, kefiry, sery, serwatki, napoje mleczne lub z przewagą mleka;
 - trzydziestej, obejmującej koncentraty węglowodanowe, odżywki węglowodanowe i wysokoenergetyczne nie do celów medycznych wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, w tym zwłaszcza wysokoenergetyczne batony zbożowe;
 - trzydziestej piątej, obejmującej sprzedaż detaliczną i hurtową towarów obejmujących: produkty farmaceutyczne, w tym w szczególności: koncentraty i odżywki wysokobiałkowe nie do celów medycznych, wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, w tym zwłaszcza batony proteinowe, produkty mleczne takie jak: mleko jogurty, kefiry, sery, serwatki, napoje mleczne lub z przewagą mleka, koncentraty węglowodanowe, odżywki węglowodanowe i wysokoenergetyczne nie do celów medycznych, wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, w tym zwłaszcza wysokoenergetyczne batony zbożowe, napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i minerałami, napoje węglowodanowe, napoje energetyczne, napoje izotoniczne, napoje z soków owocowych, nektary owocowe, w tym za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkową powyższych towarów, marketing, reklamę, reklamę radiową, reklamę telewizyjną, reklamę w prasie, reklamę na stronach internetowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocję sprzedaży powyższych towarów i świadczonych usług, prezentację oferty handlowej w Internecie, organizowanie i współudział w targach, wystawach i pokazach związanych z promocją powyższych towarów;



- f) słowno-graficznego znaku towarowego zarejestrowanego przez Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej 3.03.2014 r. pod nr 1212953, chronionego na terytorium Unii Europejskiej dla towarów i usług w klasach 5, 29, 30, 32, 35 klasyfikacji nicejskiej (dowód: *świadectwa ochronne i wydruki z baz urzędów rejestracyjnych k. 71-73, 75, 77-79, 81, 82, 84, 86, 88, 89 i 91-94 akt*).

M.B. prowadzi działalność gospodarczą od 1 września 2005 r. Przedmiotem działalności gospodarczej M.B. jest sprzedaż suplementów diety, m.in. za pośrednictwem prowadzonego sklepu internetowego „(...) .pl”, dostępnego pod adresem internetowym: [https:// \(...\) .net/](https://(...) .net/), a także za pośrednictwem platformy (...) .pl i w sieci punktów stacjonarnych (dowód: *informacja z CEiDG, k. 136 akt, wydruki ze stron internetowych, k. 139- 142 i 144-151 akt, wydruki ofert sprzedaży preparatu Crea Matrix wraz z oznaczeniem podmiotu oferującego preparat k. 179 -185, 187 -193, 195 -204, k. 206 -215, 217 -223, 225 -231, 233-240, 242-248*).

M.B. prowadzi także sieć sklepów stacjonarnych (dowód: *wydruk lokalizacji sklepów stacjonarnych, k. 142 akt, wydruk z CEiDG „(...)”, k. 136 akt*).

M.B. oferuje, reklamuje, promuje i wprowadza do obrotu suplementy diety pod nazwami „Crea Matrix”, „Crea Matrix Muscle Care”, „Muscle Care Crea Matrix 300G” lub innymi z elementem słownym „Crea Matrix” - w opakowaniach o wyglądzie jak poniżej:



(dowód: wydruki ze stron internetowych, k. 144-151 akt, wydruki ofert sprzedaży preparatu Crea Matrix wraz z oznaczeniem podmiotu oferującego preparat k. 179 -185, 187 -193, 195 - 204, k. 206 -215, 217 -223, 225 -231, 233-240, 242-248, dokumentacja zakupu kontrolowanego opakowania preparatu – paragon k. 255, fotografia opakowania przesyłki k. 257-259; fotografie opakowań preparatu k. 267 -293 akt).

M.B. pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu M. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w której jest też współnikiem. Spółka ta jest producentem suplementów diety CREA MATRIX (dowód: odpis z rejestru przedsiębiorców KRS, k. 310-315 akt).

M.B. w prowadzonym sklepie internetowym oferował i sprzedawał także produkty O. Sp. z o.o. M.B. wyrażał na temat O. Sp. z o.o. na stronie (...) .pl m.in. następującą opinię: „O. to jeden z najbardziej znanych i cenionych na świecie producentów suplementów diety, działający na rynku już od 1991 roku. Ogromna wiedza i doświadczenie pozwoliły firmie O. stworzyć produkty na miarę nawet najwyższych oczekiwań. Każdy z produktów O. powstaje w warunkach farmaceutycznego standardu GMP, posiadając wszelkie niezbędne certyfikaty (...). (dowód: wydruk ze strony internetowej (...) .pl, k. 317-327 oraz 329-412 akt).

W dniu 30 czerwca 2020 r. O. Sp. z o.o. uzyskała w postępowaniu XXII GWo 36/30 zabezpieczenie roszczeń dochodzonych w niniejszym postępowaniu (dowód: postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XXII GWo 36/30 k. 448-449).

Pismem z 15 lipca 2020 r. O. Sp. z o.o. wezwała M.B. do dobrowolnego zaniechania naruszania praw O. Sp. z o.o. (dowód: wezwanie k. 440-449 akt). Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie powołanych wydruków i dokumentów. Nie budziły one wątpliwości Sądu. Także pozwany nie kwestionował powołanych przez powoda faktów – prezentując odmienną ich ocenę w świetle przepisów prawa materialnego.

Powództwo podlegało uwzględnieniu w przeważającej części.

Jako podstawę prawną roszczeń dochodzonych w niniejszej sprawie powód wskazał przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej – zarzucając pozwanemu naruszenie prawa ochronnego do słownego 2 znaków towarowych „Matrix” oraz przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – zarzucając pozwanemu czyn nieuczciwej konkurencji polegający na wprowadzeniu w błąd co do pochodzenia preparatu „Crea Matrix”. Obie wskazane podstawy wymagały osobnego rozważenia.

Naruszenie praw ochronnych na słowne znaki towarowe „Matrix”

Podstawową funkcją znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia go (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) od towarów lub usług innego pochodzenia. Zgodnie z treścią art. 153 ust. 1 w zw. z art. 154 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 28), przez uzyskanie

prawa ochronnego nabywa się wyłączność używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, polegającego w szczególności na umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem, umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług lub posługiwaniu się nim w celu reklamy.

Przepis art. 296 ust. 2 pkt 2 Prawa własności przemysłowej przyznaje natomiast uprawnionemu ze znaku towarowego prawo do niezakłóconego używania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, które nie mają jego zgody, używania w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem - w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego.

W konsekwencji, dla oceny, czy doszło do ziszczenia hipotezy powołanego przepisu – a tym samym do naruszenia prawa ochronnego do słownych znaków towarowych „Matrix” przez działania pozwanego, polegające na reklamowaniu, promowaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu preparatu oznaczonego nazwą „Crea Matrix” należało:

1. porównać towary oznaczone zarejestrowanymi na rzecz powoda słownymi znakami towarowymi „Matrix” oraz oznaczeniem, którym oznacza swój produkt pozwany, a także określić stopień ich podobieństwa;
2. porównać przeciwstawione znaki (znaki słowne powoda i oznaczenie Crea Matrix pozwanego) i określić stopień ich podobieństwa;
3. określić rozpoznawalność wcześniejszych znaków (tj. słownych znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz powoda) i jej stopień;
4. dokonać całościowej analizy niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd.

Podobieństwo towarów

Badanie podobieństwa towarów obejmuje wszystkie istotne czynniki, które określają relacje między towarami tj. charakter, przeznaczenie, sposób korzystania z towarów, ich konkurencyjność lub komplementarność. Towary są podobne wówczas, gdy przeciętny odbiorca może przyjąć, przy hipotetycznym założeniu opatrzenia ich identycznym znakiem towarowym o wysokim stopniu rozpoznawalności na rynku, że pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw pozostających pod jednolitą kontrolą (*R. Skubisz w: System prawa prywatnego, tom 14B, s. 1236*). Badanie podobieństwa towarów zakłada zatem odwołanie się, z perspektywy przeciętnego nabywcy towarów opatrzonych późniejszym znakiem towarowym, do hipotetycznego identycznego znaku towarowego na badanych towarach.

Z załączonych do akt świadectw rejestracji wynika wyłączne prawo O. Sp. z o.o. do używania znaków towarowych słownych „Matrix” (zarejestrowanych przez Urząd Patentowy RPO za numerami 176648 oraz 326407), dla towarów w klasie 5 klasyfikacji nicejskiej, takich jak odżywki wzmacniające, odżywki wysokobiałkowe, odżywki wysokowęglowodanowe i wysokoenergetyczne oraz suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy diety dla sportowców. Wskazane oznaczenia używane są przez powoda dla oznaczania suplementów diety – w postaci batonów (batony Matrix Pro), kapsulek (preparat Dominator Creatine Strong Matrix) albo proszków do sporządzania roztworu (preparat Whey Pro Matrix). Wszystkie wymienione produkty cechują się wysoką zawartością białka i przeznaczone są dla osób uprawniających sport. Baton Matrix Pro przeznaczone są dodatkowo dla osób korzystających z diety i poszukujących zamienników pokarmów o niskiej

zawartości cukru (informacja o produkcie dostępna na stronach internetowych zawiera wskazanie „może zastępować posiłek, idealny do kontroli masy ciała” k. 100).

Pozwany używa oznaczenia Crea Matrix dla produktu o wysokiej zawartości białka, przeznaczonego dla osób aktywnych fizycznie, w postaci proszku do sporządzania roztworu (k. 183 „spożywać raz dziennie, rozpuszczając 6,5 g produktu w 200 ml wody”). Zadaniem produktu jest dostarczenie organizmowi kreatyny.

Preparat powoda Crea Matrix oraz wszystkie wymienione produkty pozwanego (batony Matrix Pro, preparaty Dominator Creatine Strong Matrix oraz Whey Pro Matrix) dedykowane są osobom uprawiającym sport. Działanie produktów służyć ma zwiększeniu wydolności organizmu bądź też przyspieszeniu jego regeneracji po wysiłku fizycznym. Preparat powoda Dominator Creatine Strong Matrix, podobnie jak produkowany przez pozwanego Crea Matrix - także zawiera kreatynę w różnych postaciach (*vide*: opis produktu k. 123 „zawiera 7 najaktywniejszych form kreatyny”). Wysokobiałkowy preparat powoda Whey Pro Matrix oferowany jest w takiej samej postaci, jak preparat pozwanego Crea Matrix – jako proszek do sporządzania roztworu.

Towary pozwanego oraz powoda dostępne są bez recepty, ich sprzedaż odbywa się m. in. za pośrednictwem stron internetowych. Oznacza to, że oferta ich nabycia kierowana jest do osób zamieszkałych na całym terytorium kraju, zainteresowanych nabyciem suplementu diety – przy czym wybór suplementu dokonywany jest na podstawie własnej wiedzy wskazanych osób oraz dostępnych m.in. w internecie informacji na temat produktów.

Ze względu na podobne, zakładane przez producentów oraz komunikowane potencjalnym nabywcom, oddziaływanie na organizm preparatów powoda i preparatu pozwanego (zwiększenie wytrzymałości organizmu, przyspieszenie jego regeneracji po treningu), podobny skład (wysoka zawartość białka, a w odniesieniu do produktu pozwanego Crea Matrix oraz produktu powoda Dominator Creatine Strong Matrix – wysoka zawartość kreatyny w różnych formach), doustną formułę przyjmowania preparatów powoda i pozwanego (w odniesieniu do preparatu powoda Whey Pro Matrix i preparatu pozwanego – proszek do sporządzania roztworu) oraz taki sam kanał sprzedaży towarów (za pośrednictwem internetu), należy przyjąć, że stopień podobieństwa towaru pozwanego oraz towarów powoda, zwłaszcza oznaczonych nazwami Dominator Creatine Strong Matrix oraz Whey Pro Matrix jest wysoki. Nie ma przy tym znaczenia, że preparat pozwanego i preparat powoda Dominator Creatine Strong Matrix – oba mające stanowić źródło kreatyny w organizmie – mają różne formy przyjmowania (odpowiednio – proszek do sporządzania roztworu i kapsułki). Ponieważ konsument, do którego adresowana jest oferta jest osobą zdrową i dorosłą – forma, w jakiej przyjmowany jest preparat zawierający kreatynę nie ma decydującego znaczenia dla wyboru produktu. Różnice w tym zakresie nie znoszą podobieństwa towarów. Nadto, gdyby oczekiwać, że produkty, które mają takie samo komunikowane potencjalnym nabywcom oddziaływanie na organizm (zwiększenie wydolności, eliminacja zmęczenia, szybsza regeneracja), zawierają takie same substancje (białka, kreatynę), są wprowadzane do obrotu takimi samymi kanałami (internet) – muszą mieć jeszcze taką samą formę ich aplikacji do organizmu, oznaczałoby to, że ustawowy wymóg podobieństwa towarów zastąpiony został wymogiem ich identyczności.

W konsekwencji, w ocenie Sądu, gdyby produkty powoda i preparat pozwanego zostały opatrzone takim samym hipotetycznym znakiem towarowym o wysokiej rozpoznawalności, przeciętny odbiorca mógłby pozostawać w przekonaniu, że pochodzą one od jednego producenta.

W konsekwencji, w ocenie sądu przesłanka podobieństwa towarów została spełniona.

Podobieństwo znaków

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego (zarówno unijnego, jak i krajowego) oraz przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające, a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20.03.2003 r. C-291/00 L.). Dwa znaki towarowe są do siebie podobne, jeżeli z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach (tak wyrok Sądu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 M.) Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta (tak wyroki Trybunału z 20.03.2003 r. w sprawie C-291/00 L. , z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 P. SA).

Przeciwstawiane oznaczenia – słowny znak „Matrix” zarejestrowany na rzecz powoda oraz nazwa „Crea Matrix”, którą oznacza swoje produkty pozwany spełniają w ocenie Sądu kryteria podobieństwa.

Porównując je w płaszczyźnie wizualnej – wskazać należy, iż pozwany inkorporował do oznaczenia swojego produktu słowo „Matrix”, które jest zarejestrowanym na rzecz powoda słownym znakiem towarowym. Późniejsze oznaczenie preparatu strony pozwanej zawiera ponadto element „Crea”, dodany przed słowem „Matrix”. W świetle orzecznictwa przejęcie w znaku późniejszym wcześniejszego znaku towarowego – z dodaniem innego słowa – stanowi, co do zasady, o podobieństwie znaków (*wyrok Sądu Pierwszej Instancji z 12.11.2008, T-128/07 E. v. OHIM, pkt 28*). Warunkiem możliwości inkorporowania w oznaczeniu późniejszym cudzego znaku towarowego jest wymóg, aby powstałe w ten sposób oznaczenie posiadało swój własny charakter odróżniający (*vide*: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 października 2011 r. sygn. II GSK 914/10).

W niniejszej sprawie szczególne znaczenie dla oceny podobieństwa znaków ma element „Matrix”, który może być uznany za element dominujący. O identyfikacji przez konsumenta oznaczenia decyduje element fantazyjny znaku, tj. element charakterystyczny, abstrakcyjny, przyciągający uwagę. Potencjalny odbiorca, zwykle zapamiętujący tylko charakterystyczną część oznaczenia utrwali w swojej pamięci przede wszystkim określenie „Matrix”. Wskazać należy, że zawarte w sprzeciwie od wyroku zaocznego przez pozwanego twierdzenia co do tego, że słowo „Matrix” w sektorze suplementów diety oznacza „mieszkankę białek” i jako takie, stanowi synonim słowa „miks” i określenie produktu wieloskładnikowego (a zatem ma charakter nie fantazyjny, a opisowy) nie zostały udowodnione (k. 483 *verte* – 484). Dowodu na wskazane przez pozwanego rozumienie pojęcia „Matrix” na rynku suplementów diety nie stanowi, w ocenie Sądu, fotografia suplementu diety produkowanego przez osobę trzecią względem stron procesu (Syntrax) i oznaczonego nazwą „Matrix 5.0”, powołana przez pozwanego w sprzeciwie (k. 483 *verte*). Wskazana fotografia stanowi jedynie dowód tego, że produkt opatrzony nazwą „Matrix 5.0” jest obecny na rynku – a nie dowód oznaczonego rozumienia słowa „Matrix” w branży odżywek i suplementów diety. Dowodem na określone znaczenie słowa „Matrix” mogłoby być badanie konsumenckie przeprowadzone wśród konsumentów odżywek i suplementów diety lub opinia biegłego z zakresu językoznawstwa – skoro przedmiotem dowodu miałyby być znaczenie słowa w określonej branży (producentów i konsumentów odżywek), a nie znaczenie w języku potocznym, kojarzone przez każdą osobę, która posługuje się językiem polskim jako językiem ojczystym. Takich dowodów pozwany nie przedstawił. Co więcej, pozwany nie powołał się także na słownikową definicję znaczenia słowa „Matrix” - czy zawartą w słownikach języka polskiego, czy w słownikach branżowych.

W konsekwencji, Sąd uznał, że określenie „Matrix” w nazwie produktu pozwanego „Crea Matrix” ma charakter fantazyjny, a nie opisowy – odnoszący się do wielu składników preparatu pozwanego.

Słowo „Crea” odnosi się natomiast do głównego składnika produktu powoda – kreatyny (powszechnie stosowanego składnika suplementów diety dla sportowców), stanowiąc tym samym element opisowy produktu. Z materiału dowodowego złożonego przy pozwie wynika, że na rynku wskazane słowo jest używane często jako element nazwy suplementów diety – por. oznaczenia Crea Trix, Crea Stack k. 149, Crea Shot k. 180, Crea HCL k. 184 i 200. W konsekwencji, dodanie do elementu dystyngtywnego „Matrix” elementu opisowego „Crea” nie nadaje utworzonej w ten sposób nazwie własnego charakteru odróżniającego.

W sferze fonetycznej obu oznaczeń także występuje podobieństwo. Częścią wspólną obu oznaczeń jest element słowny „Matrix”.

Na powyższe podobieństwo nakłada się podobieństwo w sferze znaczeniowej (konceptyjnej). Zwrot „matriks” może być łączony z motywem przewodnim popularnej trylogii filmowej z gatunku *science fiction*, jak i z samym tytułem filmu („Matrix”, „Matrix: Reaktywacja”, „Matrix: Rewolucja”). Niemniej, w odniesieniu do nazwy towarów z zakresu suplementów diety i odżywek białkowych słowo „Matrix” ma wymiar abstrakcyjny, nie odnosi się w żaden sposób do działania lub składników produktów, nie wykazuje bezpośredniego związku z branżą sportową bądź żywieniową. Słowo „Matrix” w tym kontekście należy zakwalifikować jako element fantazyjny znaku, tj. element charakterystyczny, abstrakcyjny, przyciągający uwagę. W stanie faktycznym niniejszej sprawy brak jest okoliczności, które wskazywałyby, że przeciętny konsument nada elementowi „Matrix” inkorporowanemu w oznaczeniu produktów powoda inne znaczenie, niż elementowi temu inkorporowanemu w produktach pozwanego. Oba znaczenia na przeciętnym konsumencie wywrą te same skojarzenia (być może z filmem „Matrix”) lub zostaną odebrane bez skojarzeń - wyłącznie jako czysto abstrakcyjna, fantazyjna i pozbawiona konkretnego znaczenia nazwa handlowa.

W konsekwencji, Sąd uznał, że oba oznaczenia spełniają kryteria podobieństwa – z uwagi na ich podobieństwo we wszystkich wskazanych obszarach.

Rozpoznawalność znaku powoda

Kwestia rozpoznawalności znaku ma znaczenie dla oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe, im większa jest rozpoznawalność znaku towarowego. Znaki, które charakteryzują się wysoką zdolnością odróżniającą korzystają z większej ochrony, niż znaki, dla których rozpoznawalność ta jest niewielka (R. Skubisz w: *System prawa prywatnego, Tom 14B, s. 1241*). Ocena zdolności odróżniającej powinna być przy tym dokonywana na moment rozpoczęcia używania oznaczenia stanowiącego naruszenie znaku towarowego (*wyrok TSWE z 27.4.2006, C-145/05 L.*) – czyli w niniejszej sprawie od 2003 roku, kiedy to powód zgłosił do ochrony słowny znak towarowy „Matrix” i jednocześnie wprowadził na rynek produkt „Whey Pro Matrix”.

W ocenie tutejszego Sądu powód wykazał wysoką rozpoznawalność słownego znaku towarowego „Matrix”. Produkty z serii powoda oznaczonej znakiem towarowym „Matrix” są obecne na rynku od 2003 roku. W 2003 roku wprowadzony został do obrotu produkt „Whey Pro Matrix”. Wydruki z forum internetowego świadczą o zainteresowaniu, jakim produkt cieszył się wśród konsumentów (k. 106-115). W 2005 roku na rynku pojawił się kolejny produkt powoda w postaci wysokobiałkowych batonów „Matrix Pro”. Produkt cieszy się wysoką sprzedażą od lat i jest dostępny w aktualnej ofercie sprzedaży. Sprzedaż batonów w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 23 czerwca 2020 roku wyniosła (...) sztuk o wartości netto (...) złotych (k. 127). Od 2008 roku powód wprowadza do obrotu produkt pn. „Dominator Creatine Stron Matrix. Towary powoda są dostępne dla szerokiego grona nabywców.

Sprzedawane są bez recepty, za pośrednictwem stron internetowych, co oznacza, że produkty te możliwe są do nabycia dla osób zamieszkałych na całym terytorium kraju.

W konsekwencji, Sąd uznał znaki słowne „Matrix” – jako cieszące się wysoką rozpoznawalnością.

Całościowa ocena ryzyka wprowadzenia w błąd

W niniejszej sprawie dla całościowej oceny wprowadzenia w błąd znaczenie ma przede wszystkim wysoki stopień podobieństwa produktów oraz wysoki stopień podobieństwa oznaczeń (znaku towarowego powoda oraz nazwy, którą oznacza swoje preparaty pozwany) a także wysoka zdolność odróżniająca znaku.

Dla dokonania całościowej oceny należało także ustalić wzorzec przeciętnego konsumenta – uważnego, świadomego i rozsądnego. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest bowiem oceniane według sposobu postrzegania określonego konsumenta z uwzględnieniem wzajemnej zależności między podobieństwem towarów, których dotyczą oznaczenie objęte ochroną i oznaczenie mu przeciwstawione (*wyroki Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-25/95 S.*, z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie C-206/04 M., z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie C-16/06 M.).

W niniejszej sprawie wzorzec konsumenta należy zdefiniować szeroko, począwszy od osób uprawiających sport amatorsko, dbających o kondycję fizyczną w warunkach domowych lub korzystających we własnym zakresie z siłowni i klubów fitness – aż po bardziej uczestników bardziej profesjonalnego treningu, prowadzonego pod okiem wykwalifikowanego instruktora, czy dietetyka. Są to osoby dążące do uzupełnienia swojej diety, poszukujące produktu wspomagającego szybszą regenerację po zwiększonym wysiłku fizycznym, stanowiącego zamiennik małego posiłku, bądź suplementu diety służącego zwiększeniu możliwości wysiłkowych. Będą to zarówno osoby będące na diecie niskokalorycznej i dążące do redukcji masy ciała, jak również osoby dążące do zwiększenia masy mięśni i siły fizycznej, ze zwiększonym zapotrzebowaniem na uzupełnienie białka w diecie. Przynajmniej część osób stanowiących tak szeroko zakreślony wzorzec konsumenta nie ma specjalistycznej wiedzy co do szczegółowych mechanizmów działania poszczególnych składników produktu, a jedynie wiedzę ogólną dotyczącą wpływu działania preparatu na organizm (np. nie ma wiedzy, w jaki sposób oznaczony składnik powoduje redukcję zmęczenia mięśni, ale ma wiedzę, że takie działanie jest temu składnikowi przypisywane).

Zatem, przeciętny konsument obu preparatów, to nie tylko osoba z wiedzą specjalistyczną, profesjonalnie zajmująca się sportem, z pełnym rozeznaniem co do działania poszczególnych składników suplementów, ale także osoba, która, regularnie bądź nie, dba o aktywność fizyczną i chce zoptymalizować efekty wykonywanych treningów, zorientowana jedynie dość ogólnie w działaniu i funkcjach suplementów diety i odżywek wysokobiałkowych.

Przeciętny konsument, należący do omawianej kategorii nie zawsze będzie przeprowadzał porównanie bezpośrednio różnych oznaczeń produktów. Raczej zda się na zachowany w pamięci ich obraz, determinowany przez oznaczenie „Matrix”. Taki konsument nie zawsze szczegółowo zbada pochodzenie produktu. Jeżeli konsumentem jest osoba znająca produkty z serii „Matrix” będzie kierowała się rozpoznawalnym dla niej charakterystycznym oznaczeniem i może zidentyfikować produkt pozwanego jako kolejny z serii produktów powoda, bez dokonywania weryfikacji pochodzenia produktu – zwłaszcza, że informacja o podmiocie wprowadzającym preparat Crea Matrix do obrotu jest ujawniona na opakowaniach preparatu dużo mniejsza czcionką, niż sama nazwa preparatu zawierająca słowo „Matrix” (*vide* fotografie k. 270-272).

Dla oceny całościowego ryzyka wprowadzenia w błąd nie bez znaczenia pozostaje bowiem okoliczność, że powód oznaczenia „Matrix” używa dla oznaczenia serii produktów dostępnych

na rynku. Okoliczność ta zdaniem Sądu zwiększa ryzyko omyłki u potencjalnych klientów co do pochodzenia towarów pozwanego (niezależnie od kwestii podobieństwa znaków powoda i oznaczenia pozwanego) - w sytuacji, w której klienci mieli kontakt z oznaczeniem towarów powoda. Ryzyko konfuzji w tym przypadku polega na tym, że potencjalny klient może potraktować oznaczenie, którym posługuje się naruszyciel jako należące do grupy znaków, którymi oznaczane są produkty uprawnionego - skoro zawiera ono podobne, a przy tym dominujące elementy, pozwalające zaliczyć je potencjalnie do rodziny znaków wcześniejszych, które przynależą danemu producentowi towarów (orzeczenie SPI z 23 lutego 2006 r., sygn. T- 194/03 w sprawie I.). W okolicznościach niniejszej sprawy oznacza to, że istnieje ryzyko, iż konsument, który zna kolejne produkty powoda oznaczone przy wykorzystaniu słowa „Matrix” (Matrix Whey Pro, Matrix Pro, Dominator Strong Creatine Matrix 7) potraktuje produkt pozwanego Crea Matrix jako kolejny z serii produktów powoda – także wyróżniony (jak kilka poprzednich produktów) słowem „Matrix” uzupełnionym o dodatkowe oznaczenie słowne, które nie ma charakteru odróżniającego, podobnie jak dodatkowe oznaczenia zawarte w nazwach poprzednich produktów powoda (Pro, Creatine).

Brak zdolności odróżniającej słownych znaków towarowych „Matrix”

W sprzeciwie od wyroku zaocznego pozwany podniósł, że słowo „Matrix” pozostaje w powszechnym użyciu, oznacza rzeczywistość wirtualną, komputerową, cyfrową, nierealną - a zatem nie może być przedmiotem praw wyłącznych jako znak towarowy (k. 483 *verte*).

W świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego sama decyzja o rejestracji znaku towarowego kreuje domniemanie, że osłonięty w ten sposób ochroną znak ma zdolność odróżniającą (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2010 r., sygn. III CSK 120/09, Lex nr 585820).

Domniemanie to może zostać obalone w postępowaniu przed Urzędem Patentowym o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy (art. 164 i n. ustawy z 30.6.2000 r. - Prawo własności przemysłowej) bądź w ramach postępowania sądowego wszczętego w wyniku wytoczenia powództwa wzajemnego o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy znaku na podstawie art. 479 (122) kpc. W szczególności wskazać należy, że postępowanie w niniejszej sprawie wszczęte zostało po 1 lipca 2020 r. – co oznacza, że pozwany miał możliwość, aby w ramach powództwa wzajemnego zgłosić żądanie unieważnienia znaków towarowych, których ochrony dochodził powód.

Pozwany nie wykazał podjęcia żadnej czynności służącej inicjacji postępowania zmierzającego do unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy. Na rozprawie 29 października 2020 r. pełnomocnik pozwanego wskazał jedynie, że pozwany chce wystąpić do Urzędu Patentowego ze stosowanym wnioskiem i w tym celu skontaktował się z rzecznikiem patentowym (adnotacja 00:11:16). Oznacza to, że w dacie zamknięcia rozprawy nie istniały podstawy do zawieszenia niniejszego postępowania ze względu na toczące się postępowanie o unieważnienie znaków towarowych, których ochrony poszukiwał powód. W konsekwencji, znaki te korzystają z domniemania ważności oraz domniemania posiadania zdolności odróżniającej. Dodatkowo wskazać należy, że w dacie udzielenia prawa ochronnego na znak nr 176648 – udzielenie prawa ochronnego poprzedzone było pełnym badaniem przez Urząd Patentowy zdolności danego oznaczenia do jego zarejestrowania w charakterze znaku towarowego (*de lege lata* takie badanie ograniczone jest do istnienia bezwzględnych przeszkód udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy).

W sytuacji istnienia w systemie prawnym 2 równoległych możliwości orzekania o unieważnieniu prawa ochronnego na znak towarowy (przez sąd w ramach powództwa wzajemnego złożonego w postępowaniu o naruszenie prawa wyłącznego lub przez Urząd Patentowy), w ocenie Sądu nie ma możliwości, aby kwestię spełnienia lub niespełnienia przez oznaczenie bezwzględnych przesłanek, o których *de lege lata* stanowi art. 129 (1) ustawy – Prawo własności przemysłowej (a o których w dacie udzielenia prawa na znak towarowy nr 176648 stanowił art. 129 Prawa własności przemysłowej) – rozstrząsać wyłącznie w ramach

podniesionego przez pozwanego zarzutu procesowego. Dopuszczenie takiej możliwości nie tylko czyniłoby potrzebę korzystania z postępowania przed Urzędem Patentowym lub wytoczenia powództwa wzajemnego zbędną, ale także godziłoby w pewność i stabilność obrotu, skoro każde oznaczenie, na które prawa ochronnego udzielił Urząd Patentowy, mogłoby następnie być kwestionowane w dowolnym postępowaniu.

W sprzeczności od wyroku zaocznego pozwany powołał się także na fakt zgłoszenia przez powoda znaków słownych „Matrix” w złej wierze (k. 484 *verte*). Także wskazana okoliczność stanowić może przesłankę unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy (art. 164 w zw. z art. 129 (1) ust. 1 pkt 6 Prawa własności przemysłowej) – ale wyłącznie w postępowaniu, w którym unieważnienie może nastąpić.

Rozstrzygnięcie o roszczeniu z pkt 1 i 2 petitum pozwu

Konstatacja o wypełnieniu przesłanek z art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo własności przemysłowej uzasadnia rozstrzygnięcia zawarte w pkt 1 i 2 wyroku zaocznego z 8 września 2020 roku. Jak wynika z ustalonego stanu faktycznego – pozwany oferował produkt oznaczony nazwą Crea Matrix, wprowadzał go do obrotu, a także reklamował i promował na stronach internetowych, za pośrednictwem których odbywała się sprzedaż produktu. Są to formy używania w obrocie gospodarczym oznaczenia podobnego do znaku zarejestrowanego (art. 154 Prawa własności przemysłowej). W konsekwencji, wskazane rozstrzygnięcia Sąd utrzymał w mocy wyrokiem z 29 października 2020 roku.

Rozstrzygnięcie o roszczeniu z pkt 4 petitum pozwu

Zgodnie z art. 286 Prawa własności przemysłowej, sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Omawiany przepis stanowi implementację do polskiego porządku prawnego art. 10 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.4.2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.Urz. UE L z 30.4.2004 r. Nr 157, s. 45). Nakłada on na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, aby sąd mógł, na żądanie uprawnionego, przedsięwziąć właściwe środki w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono naruszenie prawa własności intelektualnej, a we właściwych przypadkach również w odniesieniu do materiałów i narzędzi użytych do tworzenia lub wytwarzania tych towarów. Przedmiotowe środki, zgodnie z dyrektywą, obejmują wycofanie z handlu, definitywne usunięcie z handlu lub zniszczenie. Rozpatrując żądanie zastosowania wskazanych środków sąd powinien brać pod uwagę zachowanie proporcjonalności między powagą naruszenia, a zarządzonymi środkami naprawczymi, a także interesy stron trzecich.

Choć przepis dyrektywy stanowi jedynie o zniszczeniu „materiałów i narzędzi użytych do wytwarzania towarów”, to – ze względu na minimalny charakter harmonizacji – ustawodawcy krajowi mogą szerzej określać katalog rzeczy podlegających zniszczeniu. Przepis art. 286 Prawa własności przemysłowej przewiduje uprawnienie do żądania zniszczenia m.in. materiałów, które zostały użyte do oznaczenia bezprawnie oznaczonych wytworów (czego nie przewiduje art. 10 dyrektywy nr 2004/48). Do wskazanej kategorii należą opakowania, na których umieszczono oznaczenie kolizyjne naruszające zarejestrowany znak towarowy. W uwzględnieniu żądania z pkt 4 *petitum* pozwu Sąd nałożył na pozwanego obowiązek zniszczenia opakowań preparatu oznaczonego nazwami „Crea Matrix” – uznając, że jest on proporcjonalny. Wskazane rozstrzygnięcie zawarte w wyroku zaocznym z 8 września 2020 r. zostało utrzymane w mocy wyrokiem z 29 października 2020 r.

Rozstrzygnięcie o roszczeniu z pkt 5 petitum pozwu

Sąd uwzględnił żądanie pozwu w zakresie podania do publicznej wiadomości informacji o treści wyroku. Podstawę prawną rozstrzygnięcia stanowi art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust.1¹ Prawa własności przemysłowej. Miejsce podania wyroku do publicznej wiadomości uzasadnione jest faktem prowadzenia sprzedaży przez pozwanego, za pośrednictwem serwisów internetowych, w których powinna nastąpić publikacja. Naruszenie praw do znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz powoda następowało bezpośrednio na tych stronach internetowych, więc i usunięcie skutków takiego stanu wymaga zamieszczenia określonej informacji na tych stronach. Redakcja wyroku w omawianej części nastąpiła w ten sposób, że sąd oznaczył w wyroku czcionkę (Arial), która powinna zostać użyta w publikacji – w ten sposób, aby na etapie ewentualnego przymusowego wykonania orzeczenia nie powstały wątpliwości co do tego, czy czcionka spełnia wymóg „czytelności”, o którym traktowało żądanie pozwu. W ocenie Sądu powyższe nie wykracza poza żądanie pozwu. Jednocześnie, w ocenie Sądu interes powoda zostanie zaspokojony przez poinformowanie o treści tej części wyroku, która dotyczy uwzględnienia powództwa. Rozstrzygnięcie zostało utrzymane w mocy wyrokiem z 29 października 2020 roku.

Naruszenie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Odpowiedzialność za czyny nieuczciwej konkurencji znajduje swoje oparcie w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010). Zgodnie z treścią art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. takie oznaczenie towarów lub usług, które może wprowadzić klientów w błąd co do ich pochodzenia (ust. 1), a także wprowadzanie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać skutki określone w ust. 1, chyba że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi (ust. 2).

W ocenie Sądu wzorzec przeciętnego konsumenta, jaki przyjąć należy dla badania kwestii odpowiedzialności na gruncie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jest tożsamy z wzorcem przyjętym na gruncie odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów ustawy - Prawo własności przemysłowej. W tym zakresie aktualne pozostają rozważania zawarte w części uzasadnienia „Całościowa ocena ryzyka wprowadzenia w błąd” dotyczące wzorca konsumenta.

Podobnie, na grunt rozważań w przedmiocie naruszenia zasad uczciwej konkurencji przenieść można, jako istotne dla rozstrzygnięcia – rozważania dotyczące podobieństwa nazwy produktu pozwanego do znaków towarowych powoda, a także istotnie wcześniejszej obecności na rynku produktów O. Sp. z o.o. i ich rozpoznawalności wśród klientów. Dla ryzyka wprowadzenia w błąd konsumenta przez pozwanego co do pochodzenia preparatu Crea Matrix naruszenie miały także:

1. fakt wprowadzenia przez powoda na rynek kilku preparatów oznaczonych nazwami, w których występuje człon „Matrix”. Konsument może preparat pozwanego – którego nazwa wpisuje się w omawiane nazewnictwo preparatów powoda - potraktować jako kolejny z serii preparatów, pochodzący od tego samego wytwórcy (tj. powoda);
2. wnioski z zestawienia strony wizualnej oznaczeń preparatów powoda i preparatu pozwanego. Zestawiając etykietę produktu pozwanego, w której inkorporowany został znak słowny „Matrix” (k. 19) z etykietą produktu powoda – batona wysokoenergetycznego „Matrix” (k. 16 akt) dostrzegalne jest, iż barwa oraz styl użytej na etykietach w słowie „Matrix” czcionki są bardzo podobne. Czcionka jest w kolorze czarnym, wszystkie litery są równe, a niektóre litery (np. X, M) mają w kroju białe linie, przecinające poszczególne litery – tworzące wrażenie, że krój litery składa się z prostych geometrycznych elementów. Okoliczność ta dodatkowo potęguje wrażenie, że oba produkty mogą pochodzić od jednego wytwórcy:



3. nie bez znaczenia dla ryzyka wprowadzenia konsumenta w błąd ma okoliczność, że na opakowaniu preparatu Crea Matrix nazwa podmiotu, który wprowadza produkt do obrotu ujawniona jest dużo mniejszą czcionką, niż sama nazwa preparatu. Powyższe, w zestawieniu z tym, że preparaty powoda i pozwanego są dystrybuowane w taki sam sposób (sprzedaż w internecie i w sklepach stacjonarnych) – także zwiększa ryzyko wprowadzenia konsumenta w błąd;
4. wreszcie wskazać trzeba, że pozwany na swojej stronie internetowej promował preparaty powoda. Zatem, konsument preparatów powoda z serii Matrix może uznać, że kolejny preparat opatrzony nazwą Matrix, promowany przez pozwanego, także został wytworzony przez powoda.

Wskazane okoliczności przemawiają na rzecz spełnienia przesłanek z art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Podkreślić trzeba, że powołany przepis dla aktualizacji przesłanek odpowiedzialności nie wymaga wprowadzenia klienta w błąd, a zaistnienia możliwości wprowadzenia w błąd.

Rozstrzygnięcie o roszczeniu z pkt 3 petitum pozwu

W konsekwencji, Sąd uznał, że pozwany dopuścił się naruszenia reguł uczciwej konkurencji, o których mowa w art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – co uzasadniało uwzględnienie powództwa w zakresie roszczenia zakazowego, o którym stanowi art. 18 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy. Powyższe rozstrzygnięcie zostało utrzymane w mocy wyrokiem z 29 października 2020 r.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c., obciążając nimi w całości pozwanego, gdyż roszczenie powoda okazało się co do zasady słuszne. Nadto, powód przegrał proces w odniesieniu do niewielkiej części swych żądań. Na zasądzoną w punkcie 8 sentencji wyroku zaocznego z 8 września 2020 roku kwotę 8.297 złotych składały się:

- zwrot opłaty od pozwu w wysokości 1.800 złotych (od każdego z 6 zgłoszonych roszczeń niepieniężnych sąd pobrał opłatę w kwocie 300 złotych na podstawie art. 26a ust. 1 pkt 2 *in fine* ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych),
- zwrot opłaty od wniosku o zabezpieczenie w sprawie XXII Gwo 36/20 – w kwocie 300 złotych (100 złotych od każdego roszczenia, którego dotyczył wniosek o zabezpieczenie na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych);
- wynagrodzenie pełnomocnika będącego radcą prawnym – w kwocie stanowiącej sumę kwot 1.680 złotych oraz 3.600 złotych (§8 ust. 1 pkt 19 w zw. z §8 ust. 2 w zw. z §2 pkt 5

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych);

- wynagrodzenie pełnomocnika będącego radcą prawnym w postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia w kwocie 900 złotych (§8 ust. 1 pkt 7 in fine w zw. z §2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych);
- koszt opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 złotych.

Wskazane rozstrzygnięcie zostało utrzymane w mocy wyrokiem z 29 października 2020 r. Mając na uwadze powyższe, Sąd orzekł, jak w wyroku.

sędzia SR (del.) Agnieszka Gołaszewska